

POSTANOWIENIE

Dnia 30 lipca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Własności Intelektualnej

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia SO Beata Piwowarska

Protokolant Katarzyna Karpińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lipca 2020 r. w Warszawie

sprawy z wniosku **S. Oy z siedzibą w Helsinkach** (Finlandia)

z udziałem **P. K.**

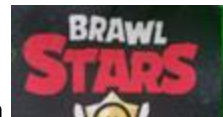
o zobowiązanie do udzielenia informacji

postanawia:

1. zobowiązać P.K., aby w terminie 14 dni od dnia uprawnomocnienia się postanowienia udzielił S. Oy z siedzibą w Helsinkach informacji o:

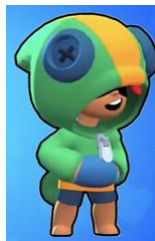
a. ilości wyprodukowanej oraz ilości zbytej odzieży, nie pochodzącej od uprawnionego, oznaczonej

unijnym znakiem towarowym **BRAWL STARS** (EUTM 016733214) lub oznaczeniem



, jak również o cenie uzyskanej przez obowiązanego za te towary,

b. ilości wyprodukowanej oraz ilości zbytej odzieży i akcesoriów, na których użyto bez zgody

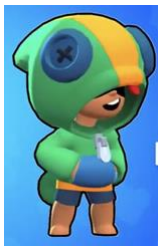


uprawnionej postaci Leona z gry mobilnej **Brawl Stars** - , jak na przykład na produktach:



, jak również o cenie uzyskanej przez obowiązanego za te towary,

c. ilości wyprodukowanej oraz ilości zbytej odzieży, w której zastosowano, bez zgody uprawnionej, wzór



stroju Leona z gry mobilnej **Brawl Stars**, w szczególności o ilości wyprodukowanych oraz ilości zbytych bluz i T-shirtów (koszulek) w kolorze zielonym, z imitacją suwaka, z dużą niebieską kieszenią, z kapturem, przez którego środek przechodzi szeroki żółty pas, na końcu którego nad czołem umieszczono czerwony język, a po bokach kaptura są dwie pary uszu mające postać niebieskich guzików, jak na fotografiach:



oraz o ilości wyprodukowanych i ilości zbytych czapek w kolorze zielonym, przez których środek przechodzi szeroki żółty pas, na końcu którego nad czołem umieszczono czerwony język, a po bokach każdej czapki są dwie pary uszu mające postać niebieskich guzików, jak na fotografii:



, jak również o cenie uzyskanej przez obowiązującego za wskazane towary

za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 lipca 2020 r.;

2. oddalić wniosek w pozostałej części;

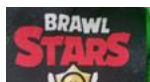
3. zasądzić od P.K. na rzecz S. Oy z siedzibą w Helsinkach kwotę 2.097 (dwa tysiące dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

29 maja 2020 r., na podstawie art. 286² ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej w zw. z art. 9, art. 130 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej i art. 296 ust. 1 p.w.p., art. 19 i art. 89 rozporządzenia Rady (UE) 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych oraz art. 80 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych S. Oy z siedzibą w Helsinkach wniosła o:

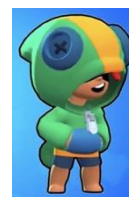
1. nakazanie P. K. udzielenia w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia informacji o:

i. Ilości wyprodukowanej oraz ilości zbytej odzieży, nie pochodzącej od uprawnionego, oznaczonej unijnym znakiem towarowym uprawnionego BRAWL STARS (EUTM 016733214) lub oznaczeniem



podobnym, jak poniżej: , jak również cenie uzyskanej przez naruszającego te towary;

ii. Ilości wyprodukowanej oraz ilości zbytej odzieży i akcesoriów, na których użyto bez zgody

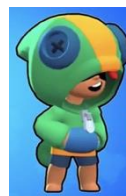


wnioskodawcy w postaci Leona z gry mobilnej uprawnionego BRAWL STARS , jak na przykładowych wizerunkach produktów naruszającego:



, jak również w cenie uzyskanej przez naruszającego za te towary;

iii. Ilości wyprodukowanej oraz ilości zbytej odzieży, w której zastosowano, bez zgody wnioskodawcy,



wzór Leona z gry mobilnej uprawnionego BRAWL STARS , w szczególności o ilości wyprodukowanych oraz ilości zbytych bluz i T-shirtów (koszulek) w kolorze zielonym, z imitacją suwaka, z dużą niebieską kieszenią, z kapturem przez którego środek przechodzi szeroki żółty pas, na końcu którego nad czołem umiejscowiono czerwony język, a po bokach kaptura są dwie pary uszu mające postać niebieskich guzików, jak na fotografii:



oraz ilości wyprodukowanych i

ilości zbytych czapek w kolorze zielonym, przez których środek przechodzi szeroki żółty pas, na końcu którego nad czołem umiejscowiono czerwony język, a po bokach każdej czapki są dwie pary uszu



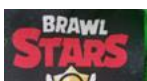
mające postać niebieskich guzików, jak na fotografii:

, jak również w cenie uzyskanej

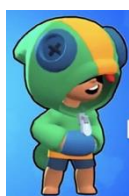
przez naruszającego za wyżej wskazane towary za okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia wydania postanowienia o zobowiązaniu naruszającego do udzielenia informacji;

2. nakazanie obowiązkanemu udostępnienia w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia dokumentacji w postaci wyciągów z rachunków bankowych należących do P. K., wykorzystywanych przez niego w prowadzonej działalności gospodarczej do transakcji sprzedaży następujących towarów:

i. odzieży niepochodzącej od uprawnionego, oznaczonego unijnym znakiem towarowym uprawnionego BRAWL STARS (EUTM 016733214) lub oznaczeniem podobnym, jak na poniższym rysunku



ii. odzieży i akcesoriów, na których użyto bez zgody uprawnionego postaci Leona z jego gry mobilnej



BRAWL STARS

, jak na przykładowych wizerunkach produktów naruszającego:



oraz bluz i T-Shirtów (koszulek) w kolorze zielonym, z

imitacją suwaka, z dużą niebieską kieszenią, z kapturem przez którego środek przechodzi szeroki żółty pas, na końcu którego nad czołem umiejscowiony jest czerwony język, a po bokach kaptura są dwie pary uszu mające postać niebieskich guzików, jak na fotografii:



oraz czapek w kolorze zielonym, przez których środek przechodzi szeroki żółty pas, na końcu którego nad czołem umiejscowiono czerwony język, a po bokach czapki są dwie pary uszu (lub oczu) mające postać niebieskich guzików,



jak na fotografii:

za okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia wydania postanowienia o zobowiązaniu naruszającego do udzielenia informacji;

3. zasądzenie od obowiązanego zwrotu kosztów postępowania.

P. K. zażądał oddalenia wniosku i zwrotu kosztów postępowania.

Sąd ustalił:

S. Oy z siedzibą w Helsinkach jest fińskim przedsiębiorcą, zajmującym się produkcją popularnych gier mobilnych. (dowód: wyciągi z rejestru przedsiębiorców k.34-41) Jedną z ostatnich jest wieloosobowa gra mobilna BRAWL STARS wydana na całym świecie 12 grudnia 2018 r. Obecnie



jednym z 35. bohaterów tej gry jest Leon - postać o charakterystycznym wyglądzie „luzaka” i stroju. Jest to legendarny bohater, których w grze jest tylko czterech. (bezsporne) Postać Leona z gry BRAWL STARS po raz pierwszy została udostępniona publicznie na (...)30 listopada 2018 r. Wkrótce potem gra miała światową premierę, o czym uprawniona informowała w mediach społecznościowych i na blogu. (dowód: print-screensy z (...) k.56, z portalu (...)i ze strony blog. (...) k.57-61)

Gra BRAWL STARS jest bardzo popularna w Polsce. Jej premiera w grudniu 2018 r. była wyczekiwana przez graczy. Redakcja „(...)” uznała, że jest to druga w Polsce najlepsza mobilna gra roku 2019. (dowód: wydruki ze stron [www. \(...\) .pl](http://www. (...) .pl) i [www. \(...\) t.pl](http://www. (...) t.pl) k.42-44)

S. Oy jest uprawniona do międzynarodowego słownego znaku towarowego **BRAWL STARS** (nr 016733214), chronionego na terytorium Unii Europejskiej od 18 maja 2017 r. m.in. dla towarów w klasie 25. klasyfikacji nicejskiej (odzież, obuwie, nakrycia głowy; koszulki z krótkim rękawem, bluzy sportowe, koszule, bluzki, kamizelki; dżinsy, szorty, spodnie; bielizna osobista, odzież sportowa; skarpetki; płaszcze, kurtki [odzież], garnitury; spódnice; szaliki; rękawice i rękawiczki z jednym palcem; kostiumy kąpielowe, piżamy, neglige, płaszcze kąpielowe; kapelusze i czapki). (dowód: świadectwo rejestracji i wydruk z bazy EUIPO k.45-55)

Prawa autorskie do postaci Leona zostały zarejestrowane na rzecz uprawnionej w K., w C. i w S.. (dowód: wydruk ze strony internetowej, świadectwa rejestracji praw autorskich k.64-72)

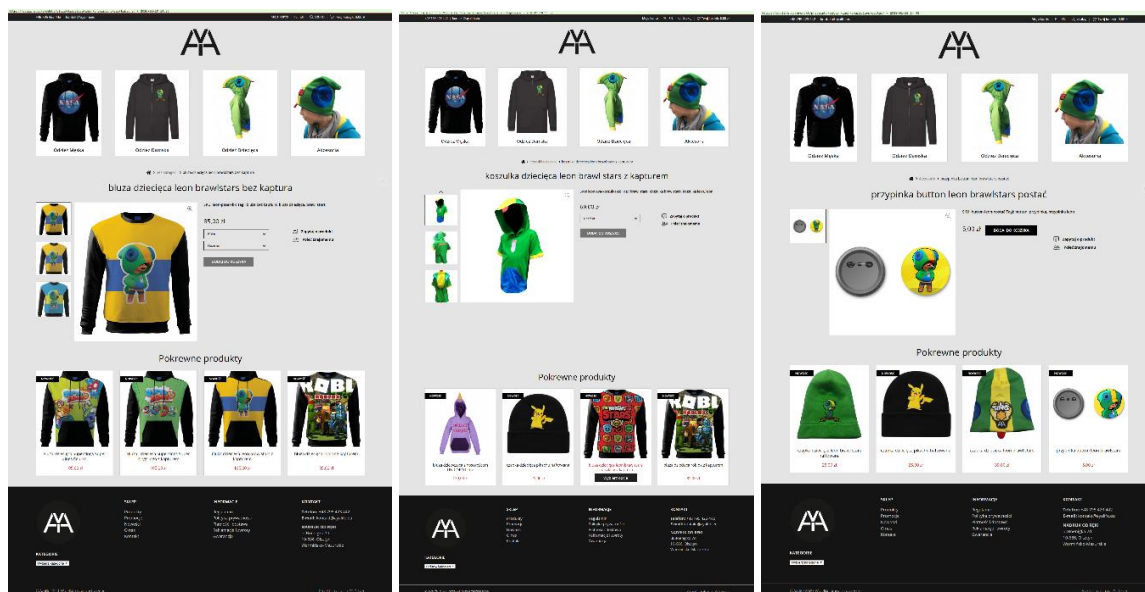
P.K. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą N. P.K. w Olsztynie. (dowód: informacja z CEIDG k.73) W dniu 14 października 2019 r. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej zarejestrował na jego rzecz pod nr 007020797-0001 wzór wspólnotowy przedstawiający w dwóch

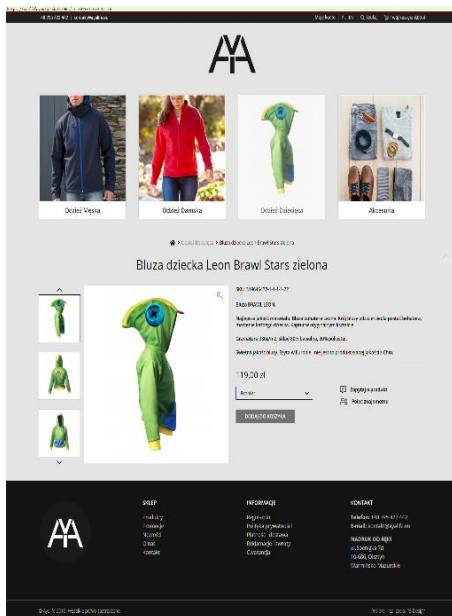
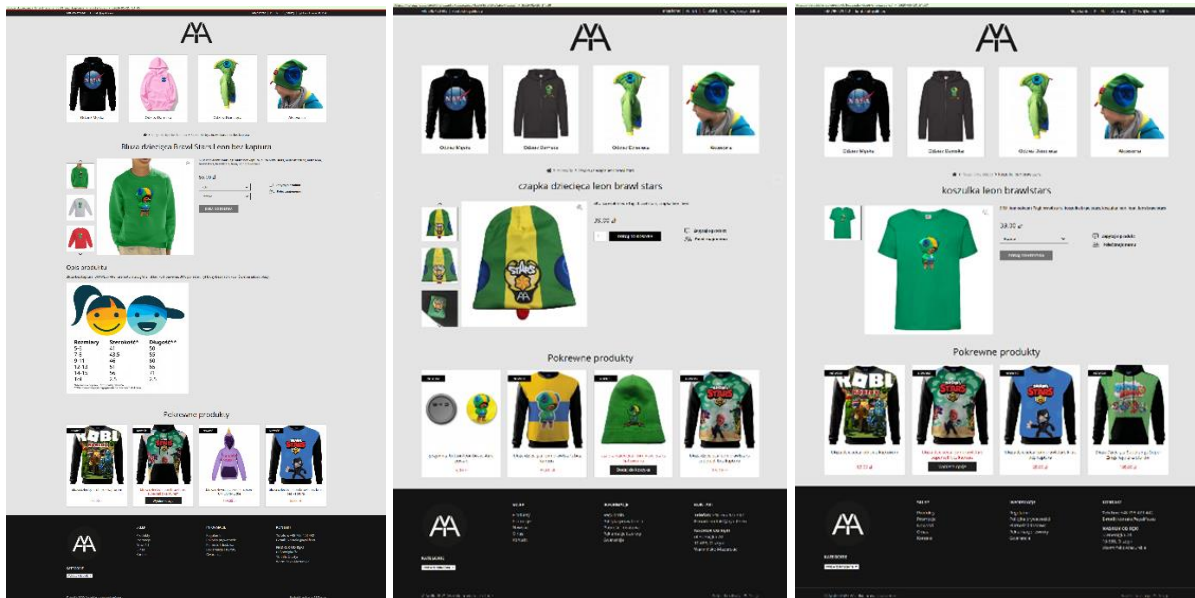


rzutach bluzę sportową o wyglądzie:
(dowód: wydruk z bazy EUIPO k.108-109)

27 marca 2020 r. S. Oy wniosła o stwierdzenie nieważności wzoru wspólnotowego nr 007020797-0001. Postępowanie jest w toku. (dowód: wydruk z bazy EUIPO k.108-109, potwierdzenie złożenia w EUIPO wniosku o unieważnienie k.110)

Obowiązany produkuje, oferuje i wprowadza do obrotu, za pośrednictwem strony internetowej www.aa.eu, bluzy sportowe, T-shirty, czapki i zapinki, na których znajduje się postać Leona, lub które imitują wszystkie charakterystyczne, odróżniające elementy jego stroju:





W ofertach obowiązany używa oznaczenia BRAWL STARS (dowód: wydruk z CEIDG k.73, print-screeny ofert ze strony www.aa.eu k. 74-87, 111-118, dowody rzeczowe, oświadczenie E.Z. k.88-94, fotografie k.95-96) Obowiązany zbył uprawnionej bluzę i T-shirt o

wyglądzie:



. Na ich metkach znajdowały się

oznaczenia



. (dowód: fotografie k.95-98, dowody rzeczowe)

Sąd zważył:

1. Odnośnie do naruszenia prawa do znaku towarowego:

Podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia ich (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 23.05.1978 r. w sprawie 102/77 *H.*, z 18.06.2002 r. w sprawie C-299/99 *P.*, z 8.05.2008 r. w sprawie C-304/06 *E.* wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8.02.2011 r. w sprawie T-157/08 *I.*) Prawo wyłączne zostało przyznane, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub usługi oraz gwarantowania ich jakości, a także funkcje komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie prawa wyłącznego jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22.09.2011 r. w sprawie C-482/09 *B.*, a także wyroki z 18.06.2009 r. w sprawie C-487/07 *L.* z 23.03.2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 *G.*)

Przepis art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi, że bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właściciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, m.in. w przypadku, gdy oznaczenie to:

- a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany;
- b. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne lub podobne do towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające, a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczące różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20.03.2003 r. C-291/00 *L.*) Dwa znaki towarowe są do siebie podobne, jeżeli z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sądu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 *M.*) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyroki Trybunału z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 *L.*, z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 *P. SA*)

Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sądu z 23.10.2002 r. w sprawie T-388/00 *E.*, z 4.11.2003 r. w sprawie T-85/02 *C.*) Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków oraz podobieństwem towarów/usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki Trybunału z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 *M.*, z 13.09.2007 r. w sprawie C-234/06 *I.*, z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 *M.*)

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniona do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. (tak wyroki Trybunału z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 *C.*, z 4.05.1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97 *W.* *s.*, z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 *L.*) Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (tak wyroki Trybunału z 11.11.1997 r. w sprawie C-25/95 *S.*, z 23.03.2006 r. w sprawie C-206/04 *M.*, z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 *M.*, z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 *P.*)

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. (tak wyroki Trybunału z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 *L.*, z 6.05.2003 r. w sprawie C-104/01 *L.* i z 12.01.2006 r. C-361/04 *R.*) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdać się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności na rynku). (tak wyroki Trybunału z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 *L.*, z 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 *S.* i z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 *C.*

Istnieje pewna współzależność pomiędzy znajomością znaku wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy ocenie, czy znak cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych. (tak wyrok Sądu z 12.07.2006 r. w sprawie T-277/04 *V.*) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W ust. 3 art. 9 stanowi, że na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności:

- a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
- b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d) używanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw;
- e) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;
- f) używanie oznaczenia w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

Gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznanie przepisom rozporządzenia, sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku unijnego. Odnosi się to do przepisów ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej:

- art. 296 ust. 1 stanowiącego, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody: na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku;
- art. 286 stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu;
- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1¹ stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu znaku towarowego, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

Zgodnie z art. 189 ust. 1 rozporządzenia, rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską ma ten sam skutek co zgłoszenie unijnego znaku towarowego od dnia jej rejestracji w zastosowaniu art. 3 ust. 4 protokołu madryckiego lub od dnia późniejszego wskazania Unii w zastosowaniu art. 3 ter ust. 2 protokołu madryckiego.

Wyłączność S. O używania na terytorium Unii Europejskiej słownego znaku towarowego **BROWL STARS** dla towarów w klasie 25. klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla bluz i t-shirtów wynika w sposób niewątpliwy ze świadectwa rejestracji i wydruku z bazy EUIPO. Dla identycznych towarów P. K.

używa identycznego z tym znakiem oznaczenia słownego i słowno-graficznego  naruszając

wyłączność uprawnionej w sposób stypizowany w art. 9 ust. 2a rozporządzenia. S. Oy służą zatem względem niego roszczenia określone w art. 9 ust. 3 rozporządzenia, w art. 296 i art. 286 p.w.p., a także środki tymczasowe i zabezpieczające.

Przepis art. 130 ust. 2 rozporządzenia zobowiązuje sądy do uzupełniającego stosowania do unijnych znaków towarowych (w kwestiach w nim nieuregulowanych) przepisów prawa krajowego, w tym procesowych, obowiązujących w sprawach dotyczących ochrony znaku krajowego. (ust.3) Zgodnie z art. 131, do sądów państwa członkowskiego może być, w odniesieniu do unijnego znaku towarowego, złożony wniosek o zastosowanie środków tymczasowych (w tym zabezpieczających), jakie, na mocy prawa tego państwa, stosuje się do krajowego znaku towarowego. (ust.1) **Uprawnionemu do unijnego znaku towarowego służyły zatem przed 1 lipca 2020 r. żądania określone w art. 286² p.w.p.**, zgodnie z którym, uprawniony z prawa ochronnego lub osoba, której ustawa na to zezwala może wystąpić z wnioskiem do sądu właściwego do rozpoznania spraw o naruszenie tego prawa, także przed wytoczeniem powództwa, o nakazanie naruszającemu udzielenia informacji o pochodzeniu, sieciach dystrybucji, ilości i cenach towarów lub usług, które są konieczne dla dochodzenia roszczenia przez tego uprawnionego, jeżeli wykaże on wiarygodne okoliczności wskazujące na naruszenie. Informacje, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć wyłącznie:

- 1) firm i adresów producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy towarów lub świadczących usługi, które naruszają prawo ochronne, jak również przewidywanych odbiorców hurtowych lub prowadzących sprzedaż detaliczną tych towarów lub usług;
- 2) ilości wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamówionych towarów lub usług naruszających prawo ochronne, jak również cen uiszczonych za te towary lub usługi (ust. 4).

Do wniosków, o których mowa w ust. 1 przepisy art. 733, art. 739 § 1, art. 742, art. 744 i art. 745 k.p.c. stosuje się odpowiednio (ust. 12).

Przepis art. 286² ust 1 p.w.p. ma charakter procesowy, znajduje zatem zastosowanie w sprawach, w których wniosek został złożony przed dniem 1 lipca 2020 r., pomimo jego uchylenia ustawą z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 288). (por. Tomasz Targosz „Środki pomocnicze w prawie własności intelektualnej i ich sfery zastosowania.” Wolters Kluwer ZNUJ 2 (148) 2020 s.178-200)

Aby dokonać prawidłowej interpretacji art. 286² p.w.p. (poprzednio art. 286¹ p.w.p.) należy odwołać się do brzmienia dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, która w art. 8 ust. 1 stanowi, że państwa członkowskie zapewniają, że, w kontekście postępowania sądowego dotyczącego naruszenia prawa własności intelektualnej oraz w odpowiedzi na uzasadnione i proporcjonalne żądanie powoda, właściwe organy sądowe mogą nakazać przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających prawo własności intelektualnej przez naruszającego i/lub jakąkolwiek inną osobę.

Jak wskazuje dr hab. Anna Tischner, obowiązek informacyjny wymaga uwzględnienia z jednej strony interesów uprawnionego, z drugiej zaś interesów osób, które są zobowiązane do udzielania informacji. Podstawowe znaczenie przy stosowaniu tych przepisów, podkreślane w piśmiennictwie, ma zasada proporcjonalności, charakteryzująca się tym, że im bardziej pewny jest fakt naruszenia, tym

większe obowiązki mogą być nałożone na obowiązanych do udzielenia informacji. (A. Tischner, *Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego*, rozdział V, pkt. 5) Sąd podziela pogląd, że udzielenie informacji służącej ochronie praw własności intelektualnej warunkowane jest, na gruncie art. 8 dyrektywy 2004/48/WE, proporcjonalnością żądania. Wagę zasady proporcjonalności podkreśla konstrukcja przepisu, w którym odniesiono się doń dwukrotnie. W ust. 1 wskazano, że żądanie powoda w zakresie udzielenia informacji musi być proporcjonalne, a także w ust. 2, że przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji zawiera dane określone w ppkt a i b, jeśli jest to stosowne. W zasadzie proporcjonalności wyraża się idea podejmowania tylko takich działań, które są niezbędne i konieczne dla osiągnięcia określonego celu oraz takich, które są adekwatne w danych okolicznościach, tj. w jak najmniejszym stopniu ograniczają prawa innych podmiotów”. (por. także A. Jakubecki, *System Prawa Prywatnego*, t. 14B, C.H. BECK, Warszawa 2012, s.1660 i n., s.1673 i n., R. Skubisz, *Roszczenie o udzielenie informacji* [w:] Księga pamiątkowa ku czci profesora Erecińskiego, Warszawa 2011).

Powołany przepis dopuszcza złożenie wniosku przed wszczęciem postępowania w sprawie o naruszenie, warunkiem zobowiązania potencjalnego naruszcyciela jest jednak uznanie, że informacje te są konieczne do dochodzenia roszczeń. W obecnie obowiązującym stanie prawnym w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych, którego reguły znajdują zastosowanie do dochodzenia roszczeń wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej, wyłączona została możliwość dokonywania zmian przedmiotowych powództwa (art. 458⁸ § 2 w zw. z art. 479⁹¹ k.p.c.). Uprawniony do znaku towarowego już w pozwie musi określić kwotę dochodzonego roszczenia, co bez informacji pochodzących od samego naruszcyciela jest praktycznie niemożliwe. W przypadku N. A/S i P.K. ograniczenie takie może ale nie musi znaleźć zastosowania ze względu na unormowanie art. 458⁶ § 1 k.p.c., zależy to od złożenia przez obowiązane stosownego oświadczenia.

Z tych przyczyn Sąd uwzględnił wnioski o zobowiązanie do udzielenia informacji (pkt 1i.), bez których S. Oy nie ma możliwości ustalenia zakresu naruszenia ani sformułowania roszczeń adekwatnych do sposobu działania P. K. i powstałych już skutków naruszenia. (art. 286² ust. 1 w zw. z ust. 4 p.w.p.) Oddaleniu podlegało natomiast żądanie odnoszące się do udostępnienia dokumentów (pkt 2i.), czego nie przewidywał powołany przepis. (*a contrario* art. 286² p.w.p.)

2. Odniesienie do naruszenia praw do niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1, z 5.01.2002 r.) zawiera legalną definicję, zgodnie z którą wzorem wspólnotowym jest postać całego produktu lub jego części, wynikająca w szczególności z cech linii konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów samego produktu lub jego ornamentacji. (art. 3a) Wygląd przejawia się w zewnętrznych charakterystycznych cechach produktu, w jego formie, ukształtowaniu albo w samym przyozdobieniu, wyrażającym się w zestawieniu linii, konturów, doborze kolorów lub użyciu powierzchni o specjalnych właściwościach. W postaci zewnętrznej produktu mieszczą się wszystkie jego charakterystyczne cechy, które są wizualnie postrzegalne. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.10.1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów, w wersji angielskiej w sposób wyraźny odnosi się do takich właśnie cech (*shown visibly*). (por. także wyrok Sądu Unii Europejskiej z 13.06.2017 r. w sprawie T-9/15 B.)

Wzór niezarejestrowany chroniony jest przez okres trzech lat począwszy od dnia, w którym został po raz pierwszy udostępniony publicznie w Unii Europejskiej (art. 11 ust. 1), w tym znaczeniu, że został w taki sposób opublikowany, wystawiony, wykorzystany w handlu lub w inny sposób ujawniony, że wydarzenia te mogły stać się dostatecznie znane podczas zwykłego toku prowadzenia spraw środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym w Unii Europejskiej. Wzoru nie uważa się za udostępniony publicznie, jeśli został on ujawniony jedynie osobie trzeciej pod wyraźnym lub dorozumianym warunkiem zachowania poufności. (ust. 2)

Zgodnie z zasadą rozkładu ciężaru dowodu (art. 6 k.c.), powód ma obowiązek udowodnienia, że wzór niezarejestrowany cechuje nowość i indywidualny charakter oraz daty jego pierwszego publicznego udostępnienia, odpowiednio do art. 11 ust. 2. On także dowodzi, że kwestionowany produkt stanowi kopię jego wzoru, a ponadto świadomość pozwanego istnienia chronionego wzoru, od której istnienia zależeć będzie możliwość uznania działania za kopiowanie. (art. 6 k.c.) [por. A.Tischner *Niezarejestrowany wzór wspólnotowy*. PPH lipiec 2006 r. s.39-40, J. Sieńczyło-Chlabicz *Ochrona niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego*. EPS luty 2008 r. s.16] Odmienne niż w przypadku wzorów zarejestrowanych, rozporządzenie nie stanowi domniemania ważności wspólnotowego wzoru niezarejestrowanego. Art. 85 ust. 2 należy interpretować w ten sposób, że do uznania przez sąd niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego za ważny jego właściciel nie musi wykazywać, iż wzór cechuje indywidualny charakter w rozumieniu art. 6, musi jedynie wskazać, na czym ten indywidualny charakter polega, identyfikując element lub elementy wzoru, które mu taki charakter nadają. (tak Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 19.06.2014 w sprawie C-345/13 K.)

Zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia, prawo do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego zapewnia ochronę trwającą 3 lata licząc od dnia, w którym wzór został po raz pierwszy udostępniony publicznie w Unii Europejskiej w Unii Europejskiej pod warunkiem, że wzór taki spełnia przesłanki ochrony określone w art. 5 i 6 rozporządzenia. Wzory uważa się za identyczne, jeżeli ich cechy różnią się jedynie nieistotnymi szczegółami. (art. 5 ust. 2) Cechę nowości wzoru (rysunku, modelu) niweczy jego tożsamość lub występowanie różnic zaledwie w nieznaczących szczegółach w porównaniu ze wzorem udostępnionym wcześniej przez publikację rejestracji, wystawienie, używanie w handlu lub w jakikolwiek inny sposób. Kryterium nowości ma charakter obiektywny, ale nie absolutny. Zgodnie z art. 7 ust. 1, ocena jest zrelatywizowana i dokonywana z punktu widzenia specjalistów działających w danej branży w Unii Europejskiej.

Niezarejestrowany wzór wspólnotowy ma indywidualny charakter, jeśli całościowe (ogólne) wrażenie, jakie wywołuje na poinformowanym użytkowniku, różni się od wrażenia, jakie wywiera na takim użytkowniku wzór, który został udostępniony publicznie przed datą pierwszego ujawnienia. Przy ocenie indywidualnego charakteru bierze się pod uwagę stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru. (art. 6 ust.2) Zakres ochrony wzoru będzie zdecydowanie większy, gdy swoboda projektanta ograniczona jest w niewielkim stopniu, wówczas stosunkowo niski stopień podobieństwa może stanowić podstawę do uznania indywidualnego charakteru, gdyż nie istnieją obiektywne przyczyny, dla których występujące podobieństwa byłyby konieczne ze względu na brak swobody twórczej w danej dziedzinie. [por. K. Szczepanowska-Kozłowska *Ochrona wzoru w prawie europejskim*. PPH nr 5 z 2005 r. s.30-34, M. Poźniak-Niedzielska *Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.4-11] Wzór będzie miał charakter indywidualny jedynie wówczas, gdy ma na tyle silną zdolność odróżniającą go od innych, że będzie mógł być zindywidualizowany (uznany za odmienny) przez

zorientowanego użytkownika. (por. M. Pożniak-Niedzielska *Wzór wspólnoty. w Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej*. UPRP Warszawa 2004 s.57-59)

Pojęcie zorientowanego użytkownika należy rozumieć jako pośrednie między pojęciem przeciętnego konsumenta z zakresu dziedziny znaków towarowych – od którego nie wymaga się żadnej szczególnej wiedzy i który na ogół, z powodu swej niedoskonałej pamięci, nie dokonuje bezpośredniego porównania kolidujących ze sobą znaków – a pojęciem „znawcy w danej dziedzinie” używanym w prawie patentowym, oznaczającym eksperta posiadającego pogłębioną wiedzę techniczną. Określa ono nie użytkownika wykazującego przeciętną uwagę, lecz osobę szczególnie uważną, czy to z racji swojego osobistego doświadczenia, czy posiadanej rozległej wiedzy w danym sektorze. (zamiast wielu: wyrok Sądu Unii Europejskiej z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18)

Oceniając indywidualny charakter wzoru sąd rozważa na ile utrudnione jest w danej dziedzinie przemysłu tworzenie rysunków i modeli o charakterze indywidualnym. Swobodę projektanta mogą ograniczać narzucane mu względy funkcjonalne, techniczne, handlowe. Stopień swobody twórcy przy opracowaniu wzoru należy określać ze szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych z właściwościami wynikającymi z funkcji technicznej produktu, a także przepisów prawnych mających do niego zastosowanie. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, stopień swobody twórcy przy opracowaniu wzoru należy określać ze szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych z właściwościami wynikającymi z funkcji technicznej danego produktu lub jego części, a także przepisów prawnych mających zastosowanie do takiego produktu. Ograniczenia te prowadzą do standaryzacji niektórych właściwości, które stają się w ten sposób wspólne wzorom stosowanym w danym produkcie. (tak: wyrok Sądu Unii Europejskiej z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18 i powołane tam wyroki)

Stopień swobody twórcy jest wysoki lub bardzo wysoki, jeżeli można wyobrazić sobie różne konfiguracje tego samego produktu, jeżeli produkt może zostać wytworzony w bardzo wielu różnych kształtach, kolorach i przy wykorzystaniu bardzo wielu różnych materiałów, jeżeli opis danego produktu jest bardzo szeroki i nie zawiera żadnego doprecyzowania co do jego rodzaju czy funkcji, lub też jeżeli ograniczenia o charakterze funkcjonalnym dotyczące obecności pewnych podstawowych elementów nie mogą mieć znaczącego wpływu na kształt i widok ogólny produktu, jako że może on przybierać różne kształty i być przedmiotem różnych rozwiązań. (tak: wyrok Sądu Unii Europejskiej z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18 i powołane tam wyroki)

Normatywna ocena ogólnego wrażenia dokonywana jest zgodnie z regułami określonymi w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej (m.in. wyrok Sądu UE z 18.03.2010 r. w sprawie T-9/07 G.). W przypadku wzorów, porównania – w ocenie normatywnej – dokonuje się w sposób bezpośredni (szerzej: L. Brâncuși *Wzór wspólnotowy i jego zakres ochrony*. Wydawnictwo C.H.Beck 2012 s.273-360), analizując występujące między nimi podobieństwa i różnice. (por. wyroki z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 S., z 16.12.2010 r. w sprawie T-513/09 J., z 16.06.2011 r. w sprawie T-68/10 S., z 9.09.2011 r. w sprawie T-10/08 K.) Przy ocenie ogólnego odmiennego wrażenia chodzi o wrażenie wizualne, jakie dany wzór wywołuje jako całość. Podstawowe znaczenie ma ujęcie syntetyczne i całościowe, a nie analityczne wyszukiwanie różnic. (A. Tischner, *Przesłanki zdolności rejestracyjnej wzorów przemysłowych*, w: *System Prawa Prywatnego*, tom 14B Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 88) Zorientowany użytkownik automatycznie pomija

elementy, które są typowe i wspólne wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrując się na właściwościach, które są wyrazem twórczej swobody lub odbiegają od normy. (por wyroki SUE z 22.06.2010 r. w sprawie T-153/08 S., z 16.12.2010 r. w sprawie T-513/09 J. , z 16.06.2011 r. w sprawie T-68/10 S., z 13.11.2012 r. w sprawach połączonych T-83/11 i T-84/11 A.)

Ocena indywidualnego charakteru wzoru wynika zasadniczo z czteroetapowego badania, które polega na określeniu:

1. sektora produktów, w których wzór ma być zawarty lub zastosowany,
2. zorientowanego użytkownika tych produktów i ich przeznaczenia, a także, poprzez odniesienie do tego zorientowanego użytkownika, stopnia znajomości stanu sztuki wzorniczej i stopnia uwagi wykazywanej przy porównywaniu – bezpośrednim, jeśli to możliwe – poszczególnych wzorów,
3. stopnia swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru,
4. wyniku porównania rozpatrywanych wzorów z uwzględnieniem właściwego sektora, swobody twórcy i całościowego wrażenia wywieranego na zorientowanym użytkowniku przez zakwestionowany wzór i przez każdy wcześniejszy wzór, który został udostępniony publicznie. (por. wyrok Sądu UE z 7.11.2013 r. w sprawie T-666/11 D.)

Przedstawione reguły potwierdzają motywy wyroków ostatnio wydanych przez sądy unijne. (m.in.: wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 6.03.2019 r. w sprawie C-693/17 oraz wyroki Sądu Unii Europejskiej z 13.12.2018 r. w sprawie T-30/18 i z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18)

Odpowiadający definicji art. 3a wzór podlega ochronie w takim zakresie, w jakim jest nowy i ma indywidualny charakter (art. 4 ust.1), przy czym nie obejmuje on tych cech postaci produktu, które wynikają wyłącznie z jego funkcji technicznej (art. 8 ust. 1). Zarejestrowany wzór wspólnotowy przyznaje jego właścicielowi wyłączne prawo do jego używania i zakazywania osobom trzecim, niemającym jego zgody, używania, które obejmuje, w szczególności, wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import, eksport lub używanie produktu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany lub składowanie takiego produktu w tych celach. (art. 19 ust. 1) Właściciel wzoru niezarejestrowanego nabywa prawo zakazania osobie trzeciej takich działań wyłącznie w przypadku, jeżeli sporne używanie wynika z naśladowania (skopiowania) chronionego wzoru i nie jest wynikiem pracy twórcy, co do którego można uznać, że nie znał wzoru ujawnionego przez właściciela. (ust. 2) *W przeciwieństwie do wzorów zarejestrowanych, które podlegają ochronie skutecznej „erga omnes”, zapewniającej wyłączność (monopol) eksploatacji, wzór niezarejestrowany podlega ochronie jedynie przed kopiowaniem bez zgody uprawnionego oraz wszelkim formom korzystania ze wzoru stanowiącego kopię.* [M. Poźniak-Niedzielska *Ochrona wzoru niezarejestrowanego w prawie europejskim*. cyt. za: J. Sieńczyło-Chłabcz op.cit. s.15] Ochrona ta nie jest jednak ograniczona do działań, w rezultacie których powstaje oczywista kopia wzoru, lecz także do naśladownictwa, tj. imitacji. Zasadności zarzutu kopiowania nie może zaprzeczyć zmiana wzoru w nieistotnych szczegółach, które nie stanowią istotnych różnic.

Uznając, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia praw do wzoru wspólnotowego sąd stosuje, jeśli nie stoją temu na przeszkodzie ważne powody:

- a. zakaz kontynuowania działań, które naruszają lub grożą naruszeniem wzoru,
- b. zajęcie podrobionych produktów;

c. zajęcie materiałów i narzędzi wykorzystanych w przeważającej mierze do wytworzenia podrobionych dóbr, jeżeli ich właściciel wiedział do jakich celów były użyte lub w określonych okolicznościach było to oczywiste,

d. wszelkie środki pozwalające na nałożenie innych sankcji, odpowiednich w określonych okolicznościach, przewidziane przepisami prawa krajowego, w tym również prawa prywatnego międzynarodowego państwa członkowskiego, w którym naruszenie miało miejsce lub istnieje groźba jego popełnienia. (art. 89 ust.1) Sąd w sprawach wzorów wspólnotowych podejmuje, zgodnie z prawem krajowym, niezbędne środki zapewniające przestrzeganie sankcji określonych w ust.1. (ust.2) Ponadto, wg art. 89 ust. 2, sąd podejmuje niezbędne decyzje zapewniające przestrzeganie środków wymienionych w ust. 1., zgodnie z prawem krajowym. Odnosi się to do przepisów art. 287 w zw. z art. 292 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, zgodnie z którym:

- uprawniony, którego wzór przemysłowy został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszającego wzór zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody (ust. 1),

- sąd, rozstrzygając o naruszeniu wzoru przemysłowego, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd (ust. 2),

a także do art. 286 p.w.p., zgodnie z którym sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

Przepis art. 90 ust. 1 rozporządzenia stanowi, że do sądów mogą być składane wnioski o zastosowanie środków tymczasowych – zabezpieczających prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego przewidziane na mocy prawa dla krajowego wzoru przemysłowego. Do 30 czerwca 2020 r. uprawnionemu służyły zatem także żądania określone w art. 286² ust. 1 p.w.p.

Występując z żądaniem z art. 286² ust. 1 p.w.p. uprawniony musi wyjaśnić na czym polega naruszenie i w wysokim stopniu je uprawdopodobnić, ale przede wszystkim, w sposób jednoznaczny wskazać roszczenia, do których dochodzenia są mu niezbędne informacje oraz osoby względem których roszczeń tych zamierza dochodzić. Informacje, o których mowa w art. 286¹ ust. 2 p.w.p. mogą być przydatne do określenia zakresu naruszenia i wymiaru szkody lub korzyści bezpodstawnie uzyskanych przez podmioty obowiązane, jednak ich udzielenie właścicielowi wzoru z reguły nie jest konieczne przed wszczęciem postępowania w sprawach o zapłatę.

Oparty na tej podstawie wniosek S. Oy nie zasługuje na uwzględnienie:

W pierwszym rzędzie Sąd pragnie zwrócić uwagę na nieskonkretyzowanie przez uprawnioną, co stanowi niezarejestrowany wzór wspólnotowy, nieuprawdopodobnienie okoliczności jego pierwszego publicznego ujawnienia, od którego liczyć należy krótki, bo zaledwie trzyletni okres ochrony. Wniosek nie zawiera także wskazania cech decydujących o nowości i indywidualnym charakterze wzoru. S. Oy

nie uprawdopodobniła faktu nabycia doń praw, nie przeciwstawiła chronionemu wzorowi wzoru (lub wzorów), którego wykorzystanie przez obowiązane w produkcji można uznać za kopiowanie, a w konsekwencji naruszenie prawa do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego. W żadnym razie nie można przyjąć, że uprawniona dysponuje prawem do trójwymiarowego wzoru bluzy i t-shirta, którego kopię stanowią kwestionowane produkty P.K.. Użycie przez obowiązane jako aplikacji na t-shirty postaci graficznej Leona z gry Brawl Stars oraz jego bluzy stanowić może natomiast zdaniem Sądu naruszenie autorskich praw majątkowych.

3. Odnosnie do naruszenia autorskich praw majątkowych:

Zgodnie z utrwalonym poglądem doktryny (np. J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie*, Warszawa 2008, s. 49-50), jak i orzecznictwa (por. wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 14.07.2005 r. w sprawie C-192/04 .L, pkt 46), prawa autorskie, jak wszystkie prawa wyłączne, mają - co do zasady - charakter terytorialny. Zarówno więc osobiste, jak i majątkowe prawa do utworu podlegają ochronie na podstawie przepisów danego kraju jedynie na jego obszarze.

Stosownie do art. 5 ust. 4 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [dalej pr.autor.], jej przepisy stosuje się do utworów, które są chronione na podstawie umów międzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umów. Nie ulega wątpliwości, że zarówno Rzeczpospolita Polska, jak i Finlandia (od 1.11.1986 r.) są sygnatariuszami Aktu paryskiego Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, sporządzonego w Paryżu 24 lipca 1971 r. (Dz.U. 1990, Nr 82, poz. 474), a tym samym należą do Związku utworzonego na mocy art. 1 tego Aktu. Zgodnie z art. 5 ust. 1 konwencji, w odniesieniu do dzieł, co do których autorom przysługuje na jej podstawie ochrona w państwach należących do Związku, innych niż państwa pochodzenia dzieła, ich autorzy korzystają z praw, jakie odpowiednie ustawy przyznają aktualnie lub w przyszłości swoim obywatelom, jak też z praw specjalnie przyznanych przez konwencję. Według zaś ust. 2 art. 5, korzystanie z wymienionych praw i ich wykonywanie nie wymaga spełnienia żadnych formalności, w szczególności nie jest uzależnione od istnienia ochrony w państwie pochodzenia dzieła.

Ten sam skutek wynika dla obywateli Finlandii z art. 5 ust. 1¹ pr.autor., jeśli uznać, że graficzne przedstawienie postaci Leona z gry mobilnej Brawl Stars zostały upublicznione po raz pierwszy na terytorium tego kraju - państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Konwencja berneńska opiera się na zasadzie asymilacji (określanej także jako zasada traktowania narodowego), zgodnie z którą autorzy z krajów należących do Związku, innych niż kraj pochodzenia dzieła, powinni być traktowani w państwie dochodzenia ochrony na równi z jego obywatelami. Zarówno zakres jak i sposoby dochodzenia ochrony praw autorskich normowane są wyłącznie przez ustawodawstwo państwa, w którym żąda się udzielenia ochrony. W niniejszej sprawie do określenia treści praw, oceny naruszeń i wynikających z nich roszczeń zastosowanie znajdzie prawo polskie. Jak trafnie orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 15.09.2011 r. (IICSK 572/10), prawu państwa ochrony podlega nie tylko *zakres ochrony, jak też środki jej dochodzenia* ale wszystkie kwestie objęte statutem praw autorskich, a więc również wiążące się z oceną powstania, treści i wygaśnięcia praw autorskich. By skutecznie domagać się tymczasowej ochrony na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach

pokrewnych, S. Oy winna była zatem dowieść faktu naruszenia praw autorskich, ale również przedstawić wymagane przez polską ustawę dowody na to, że prawa te w ogóle jej właśnie przysługują.

Na gruncie ustawy z 4 lutego 1994 r. prawo autorskie powstaje z chwilą ustalenia dzieła, gdy przybierze ono jakąkolwiek postać, choćby nietrwałą, jednak o tyle stałą, żeby treść i cechy utworu wywierały efekt artystyczny (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 25.04.1973 r., ICR 91/73 OSNC 1974/3/50). Wykreowanie praw autorskich nie wymaga żadnych formalności (art. 1 ust. 4 pr.autor.), ich powstanie w sposób pierwotny następuje bowiem *ex lege*, bezpośrednio na rzecz twórcy, którym w prawie polskim może być wyłącznie osoba fizyczna. Osoba prawna staje się podmiotem autorskich praw majątkowych wyłącznie w drodze następstwa prawnego – albo na podstawie umowy (art. 41 ust. 1 pr.autor.), albo poprzez przejęcie utworu wykonanego przez twórcę, będącego jej pracownikiem, w ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy (art. 12 pr.autor.). By skutecznie dochodzić ochrony przysługujących jej praw autorskich, osoba prawna musi przedstawić dowód sukcesji na jej rzecz autorskich praw majątkowych.

Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [dalej pr.autor.], za utwór uważa się każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiegokolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W orzecznictwie i doktrynie uznaje się, że aby wytwór niematerialny zyskał kwalifikację utworu w rozumieniu prawa autorskiego powinien wykazywać łącznie następujące cechy:

- i. stanowić rezultat pracy człowieka tj. twórcy utworu (przy czym przejaw działalności oznacza każdy uzewnętrzniony rezultat działania – tak J. Barta, *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz*. Dom Wydawniczy ABC Warszawa 2001 r., s. 68)
- ii. stanowić przejaw działalności twórczej,
- iii. mieć indywidualny charakter.

Z art. 1 ust. 3 pr.autor. wynika, że utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną. Ochronie podlegać mogą zatem nie tylko utwory ostatecznie wykonane, lecz także plany, zarysy, szkice, rysunki, modele i projekty stanowiące rezultat pewnego stadium tworzenia, o ile tylko charakteryzują się cechami twórczymi i indywidualnymi, tylko bowiem w zakresie elementów o takim charakterze powstaje na rzecz twórcy prawo wyłączne. Rezultat twórczego działania winien być stworzony samodzielnie, być niepowtarzalny, swoisty (czyli posiadać cechę oryginalności), odróżniać się w sposób chociażby minimalny od innych rezultatów takiego samego działania (posiadać cechę nowości - tak M. Poźniak-Niedzielska w: *System prawa prywatnego. Prawo Autorskie*, pod red. J. Barty, Wydawnictwo C.H. Beck, INP PAN, Warszawa 2003, s.9). O tym, czy dane dzieło jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego nie decyduje wola stron lecz obiektywna ocena dokonana w oparciu o ustalenia faktyczne.

Na gruncie ustawy z 4 lutego 1994 r. prawo autorskie powstaje z chwilą ustalenia dzieła, gdy przybierze ono jakąkolwiek postać, choćby nietrwałą, jednak o tyle stałą, żeby treść i cechy utworu wywierały efekt artystyczny (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 25.04.1973 r. ICR 91/73 OSNC 1974/3/50). Wykreowanie praw autorskich nie wymaga żadnych formalności (art. 1 ust. 4 pr.autor.), ich powstanie w sposób pierwotny następuje bowiem *ex lege*, bezpośrednio na rzecz twórcy, którym w prawie polskim może być wyłącznie osoba fizyczna.

Przedmiotem prawa autorskiego są m.in. utwory graficzne (art. 1 ust. 2). Ochroną może być objęty wyłącznie sposób wyrażenia, nie są nią natomiast objęte odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. (art. 1 ust. 21) W prawie autorskim przeciwstawia się ideę i jej przedstawienie, treść i jej formę. (K. Jasińska *Ochrona idei – zagadnienia wybrane*, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ 2006, z. 93, s. 9–28). Przy takim ujęciu, ochronie podlega tylko forma wyrazu, w jaką ubrał autor swoją ideę, tu także struktura utworu, jego kompozycja, użyta argumentacja, środki przedstawieniowe. Przesłanka działalności twórczej o indywidualnym charakterze (oryginalność), powszechnie przyjmowana za kryterium udzielenia ochrony prawem autorskim, nie została ustawowo zdefiniowana. Kryteria i stopień oryginalności wymagane dla przyznania ochrony prawem autorskim kształtowane są przez orzecznictwo, w oparciu także o poglądy doktrynalne. *W odniesieniu do wytworów intelektualnej działalności człowieka odnoszącej się do przedmiotów o charakterze przede wszystkim użytkowym ocena zaistnienia przesłanki indywidualności jest dużo trudniejsza. Sama nowość podmiotowa nie wystarcza, aby zagwarantować przejaw pięt na osobistego twórcy, w związku z czym poszukuje się dodatkowych kryteriów, dokonując w praktyce porównania pomiędzy tym, co miałyby być chronione, a tym, co już zastane w danej dziedzinie. Podstawowym elementem oceny jest zbadanie, jakim zakresem swobody w przyjęciu określonej formy wyrazu dysponował twórca — im wyższy stopień swobody, tym wyższe prawdopodobieństwo, że wynik działalności człowieka będzie mógł być zakwalifikowany jako utwór.*

Stosownie do art. 17 pr.autor., wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu przysługuje twórcy. Wkroczenie przez inne podmioty w tak rozumiany zakres wyłączności jest możliwe wyłącznie w przypadku nabycia autorskich praw majątkowych lub uzyskania licencji (w zakresie określonym w umowie). Do naruszenia majątkowych praw autorskich do utworu dochodzi w sytuacji bezprawnego wkroczenia w zakres wyłączności, korzystania z tych elementów dzieła, które spełniają przesłankę twórczości, choćby bez zamiaru lub świadomości naruszenia. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych ma charakter bezwzględny i obiektywny. Do naruszenia dochodzi w przypadku wiernego kopiowania utworu, jak i wykorzystania jedynie części twórczych elementów i ich uzupełnienia o elementy dodatkowe, które również cechują się twórczością (wtedy nowy utwór stanowi opracowanie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pr.autor.) lub też mają jedynie znaczenie techniczne (techniczna przeróbka utworu). Utwór powinien być przy tym chroniony jako całość, a nie jako suma poszczególnych elementów.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 pr.autor, uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:

1. zaniechania naruszania;
2. usunięcia skutków naruszenia;
3. naprawienia wyrządzonej szkody:
 - a. na zasadach ogólnych albo
 - b. poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.
4. wydania uzyskanych korzyści.

Roszczenie informacyjne, o którym mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 i 3 pr. autor. nie stanowi środka zabezpieczenia roszczeń. Tożsamość pojęcia „interes prawny” nie uzasadnia stosowania do tego postępowania reguł przyjętych w interpretacji art. 730¹ k.p.c. W szczególności uprawniony nie ma obowiązku uprawdopodobnienia interesu prawnego w uzyskaniu dostępu do informacji i dokumentów, omawiany przepis wymaga od niego jedynie wykazania takiego interesu, a zatem przedstawienia argumentacji przekonującej za uznaniem, że jego żądania są konieczne i proporcjonalne.

Aby dokonać prawidłowej interpretacji art. 80 ust. 1 pkt 2 i 3 pr. autor. należy odwołać się do brzmienia Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.04.2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, która w art. 8 ust. 1 stanowi, że państwa członkowskie zapewniają, że w kontekście postępowania sądowego dotyczącego naruszenia prawa własności intelektualnej oraz w odpowiedzi na uzasadnione i proporcjonalne żądanie powoda właściwe organy sądowe mogą nakazać przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających prawo własności intelektualnej przez naruszającego i/lub jakąkolwiek inną osobę.

Wystąpienie na drogę sądową z roszczeniami wynikającymi z naruszenia autorskich praw majątkowych wymaga dostępu do informacji o zakresie naruszenia stanowiących ze swej istoty tajemnicę przedsiębiorstwa obowiązanego. Bez nich uprawniony nie ma możliwości ścisłego określenia: czasu, terytorium, skali oferowania i wprowadzania do obrotu naruszających produktów, liczby nabytych i zbytych produktów, ich zbywców i nabywców będących także potencjalnymi naruszcicielami, cen kupna i sprzedaży. Informacje, które uprawniony może czerpać z rynku są z pewnością niepełne i dotyczą pojedynczych faktów naruszenia nie oddając jego pełnej skali. Precyzyjne dane dotyczące czasu oraz rozmiaru produkcji i sprzedaży są konieczne do ustalenia, czy w efekcie bezprawnych działań naruszciciel uzyskał korzyści, do których wydania uprawnionemu może być zobowiązany na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 4 pr. autor., a także wyliczenia ich rozmiaru, a więc określenia wysokości roszczenia z jakim na tej podstawie uprawniony może wystąpić na drogę sądową. Informacje oraz dokumenty służą uprawnionemu także do ustalenia pełnego kręgu naruszcycieli (wytwórców, zbywców, nabywców kwestionowanych produktów) i sformułowania względem każdego z nich odpowiednich roszczeń zakazowych oraz sankcji zmierzających do usunięcia skutków naruszeń (na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 1 i 2) uwzględniających sposób działania naruszcycieli, w rozumieniu formy bezprawnego korzystania z utworów.

Przepis art. 80 ust. 1 pr. autor. nie ogranicza możliwości żądania informacji do postępowania w sprawie o ochronę autorskich praw majątkowych, przeciwnie, z jego brzmienia wynika jednoznacznie, że uprawniony może je zgłaszać także przed wniesieniem pozwu. Takie unormowanie jest usprawiedliwione celem postępowania informacyjnego, które ma charakter subsydiarny względem postępowania głównego. Procesowy charakter roszczenia informacyjnego, o czym była mowa wyżej w odniesieniu do art. 286² p.w.p., uzasadnia jego stosowanie do wniosków złożonych przed dniem 1 lipca 2020 r. pomimo uchylenia art. 80 ust. 1 pr. autor.

Rolą sądu w tego rodzaju sprawach jest ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa oraz prawidłowa ocena, czy dostęp do informacji i dokumentów jest konieczny, a zakres żądania proporcjonalny do sposobu działania obowiązanego i roszczeń wynikającego dla uprawnionego z naruszenia. Ze stwierdzenia, że – co do zasady – uprawnionemu służy możliwość żądania udzielenia informacji i udostępnienia dokumentów nie wynika, że powinien on je w każdym przypadku uzyskać. Przedstawione

rozważania należy odnieść do konkretnych okoliczności rozpoznawanej sprawy oraz roszczeń, których dochodzeniu mają służyć informacje i dokumenty. Nie ulega wątpliwości, że w większości przypadków uprawnieni samodzielnie formułują powództwo, a składanie wniosku informacyjnego poprzedzającego pozew jest wyjątkiem, a nie regułą w sprawach o naruszenie autorskich praw majątkowych.

Przesłanką uwzględnienia wniosku o udzielenie informacji jest wykazanie interesu prawnego. Przepis art. 80 ust. 2 pr. autor. wprowadza swoistą regulację, której celem jest uniemożliwienie uprawnionemu podjęcia decyzji w przedmiocie dochodzenia roszczeń, o których mowa w art. 79 ust. 1 oraz określenia zakresu żądań w wypadku wytoczenia powództwa. W konsekwencji zatem „interes prawny” w tego rodzaju przypadkach istnieje wówczas, gdy bez zobowiązania naruszającego majątkowe prawo autorskie do udzielenia stosownych informacji lub udostępnienia dokumentów strona nie jest w stanie ustalić zakresu dokonanych naruszeń, a tym samym sprecyzować podstawy faktycznej powództwa oraz dochodzonych roszczeń. Rozpoznając wniosek informacyjny, sąd powinien zatem poczynić stosowne ustalenia w opisanym wyżej zakresie. (por. postanowienia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 6.01.2006 r., sygn. akt I ACz 1162/05 i Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 18.04.2018 r., sygn. akt VII AGz 144/18)

Wykazując istnienie interesu prawnego w udzieleniu informacji i udostępnieniu dokumentacji uprawniony w pierwszej kolejności powinien uprawdopodobnić, że przysługuje mu roszczenie o ochronę autorskich praw majątkowych wobec strony przeciwnej, a ponadto, że strona ta dysponuje dowodami, które mogą potwierdzić takie roszczenia. Wiarygodność roszczenia jest elementem interesu prawnego. (por. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26.02.2004 r., sygn. akt I ACz 83/04). Interes prawny może być rozumiany *sensu largo* i dotyczyć wszystkich roszczeń wymienionych w art. 79 ust. 1 pr. autor. Co istotne, uprawniony nie ma obowiązku ograniczenia się wyłącznie do jednego z nich. (por. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 27.09.2018 r., sygn. akt VII AGz 1023/18)

W ocenie Sądu S. Oy wykazała istnienie interesu prawnego w uzyskaniu informacji, jednak nie w dostępie do dokumentów: Zaoferowany przez nią materiał dowodowy i obszerna argumentacja pozwalają na uznanie za dostatecznie uprawdopodobnione, że graficzne przedstawienie postaci Leona i jego charakterystyczny strój stanowią utwory, do których autorskie prawa niemajątkowe służą twórcom - pracownikom S. Oy. Uprawniona jako producent gry mobilnej upubliczniła, nabyte zgodnie z art. 12 ust. 1 pr. autor., przysługujące jej do tych utworów autorskie prawa majątkowe. Należy mieć przy tym na względzie kierunek polskiego orzecznictwa, które przyznaje ochronę prawnoautorską dziełom o minimalnym poziomie cech twórczych i oryginalnych. W tym przypadku mamy do czynienia z interesującym, dopracowanym pod względem formy, materiału i sposobu wykonania, wartościowym utworem graficznym (postać Leona) i wzorem przemysłowym (strój), którym ochrona taka z pewnością przysługuje.

P.K. wykorzystuje w prowadzonej przezeń działalności gospodarczej zarówno postać Leona, jak i jego strój, dopuszczając się naruszenia autorskich praw majątkowych S. Oy. Sformułowanie przyszłych roszczeń odpowiadających formie i zakresowi dokonanych naruszeń wymaga dostępu do informacji objętych żądaniami z pkt 1.ii. oraz iii. wniosku. W ocenie Sądu, na obecnym etapie postępowania nie jest natomiast konieczne udostępnienie uprawnionej dokumentacji, o której mowa w pkt 2. wniosku. Uznając, że w tym zakresie S. Oy nie wykazała konkretnego interesu prawnego Sąd

orzekł o częściowym oddaleniu wniosku. (art. 80 pr.autor.) Oddalenie obejmuje także, mające charakter językowy, zmiany dokonane przez Sąd w porównaniu ze sformułowaniem wniosku.

O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sporu. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (tj. z 3.01.2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 265). Zgodnie z § 15 ust. 3, opłatę w sprawach wymagających przeprowadzenia rozprawy ustala się w wysokości przewyższającej stawkę minimalną, która nie może przekroczyć sześciokrotności tej stawki, ani wartości przedmiotu sprawy, jeśli uzasadnia to: niezbędny nakład pracy radcy prawnego, w szczególności poświęcony czas na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, liczba stawiennictw w sądzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach, czynności podjęte w sprawie, w tym czynności podjęte w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu; wartość przedmiotu sprawy; wkład pracy radcy prawnego w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, jak również do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia istotnych zagadnień prawnych budzących wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie, a także rodzaj i złożoność sprawy, w szczególności tryb i czas prowadzenia sprawy, obszerność zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego lub biegłych sądowych, dowodu z zeznań świadków, dowodu z dokumentów, o znacznym stopniu skomplikowania i obszerności. W sprawie o naruszenie praw ochronnych i praw z rejestracji wynagrodzenie wynosi 1680 zł (§ 8 ust. 1 pkt 19). Stawka ta znajduje odpowiednie zastosowanie w sprawach dotyczących naruszenia niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego. (§ 20) W sprawie o ochronę praw autorskich wynagrodzenie wynosi 720 zł (§ 8 ust. 1 pkt 2) Stawki te znajdują zastosowanie w postępowaniu w sprawie o zobowiązanie do udzielenia informacji i udostępnienia dokumentacji, ze względu na brak odpowiedniego unormowania. (§ 20)

Ze względu na charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania i czas trwania postępowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika obowiązanej wykonującego zawód radcy prawnego będzie wynagrodzenie w minimalnej wysokości.